

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-035919- -00003-0000

Fecha: 2009-06-05 15:15:51 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

Ref.: Expediente N° 09-035.919

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "PROCEDIMIENTO PARA
PREPARAR ACIDO 4-AMINO-BUTIRICO BIARIL-SUBSTITUIDO O
DERIVADOS DEL MISMO Y SU USO EN LA PRODUCCION DE INHIBIDORES
DE ENDOPEPTIDASA NEUTRA"

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2009/000019

RESPUESTA AL OFICIO N° 4637 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA No. 118, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2009,
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito dar respuesta al auto proferido por ese Despacho, dentro del término legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 en los siguientes términos:

1. En respuesta a única observación de examinador me permito aportar junto al presente memorial un (1) documento de cesión debidamente legalizado, en que consta la cesión de tres (3) inventores al solicitante, junto con su correspondiente traducción, según lo previsto en el Art. 26-k de la Decisión 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Adjunto: Documento de Cesión

197

09/19 2

APOSTILLA

(CONVENCION DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2. ESTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR: MAUREEN C MCGEE
3. EN CALIDAD DE: NOTARIO PÚBLICO DE NEW JERSEY
4. CERTIFICADO CON EL SELLO DE: MAUREEN C. MCGEE, NOTARIO PÚBLICO

CERTIFICÓ

5. EN TRENTON, NEW JERSEY
6. EL 17 DE FEBRERO DE 2009
7. POR: R. DAVID ROUSSEAU, NEW JERSEY TREASURER
8. No. A354505
9. SELLO: DE
10. FIRMA: (ILEGIBLE)

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
0901 ABR 22 A 7-17
JEFE DE LEGALIZACIONES
80601A D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD
DEL TEXTO
903133
Mauricio Urrego
Cada firma aparece en el
documento de manera
así como las indicadas
Caso 50353

Por la presente certifico que el documento adjunto es copia fiel del documento de cesión orinal del inventor(s) de NOVARTIS AG., de una solicitud de patentes titulada.

PROCESOS NUEVOS

Las cesiones han sido ejecutadas por:

David HOOK	Junio 26, 2007
Bernhard WIETFELD	Junio 26, 2007
Matthias LOTZ	Junio 27, 2007

Fecha: Enero 27 de 2009

Mauricio Urrego
MAURICE URREGO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL
RES. MINJUS

148

Firmado:

Kelly Stritenberger
Firma autorizada

RECONOCIMIENTO

Estado de New Jersey)
Condado de Morris) s.s.:

El 27 de enero de 2009, personalmente compareció ante mi Kelly Stritenberger, conocido del suscrito, y conocido del suscrito como la persona descrita en el anterior instrumento y quien lo suscribió, la cual reconoció que suscribió el mismo por su propia voluntad y para los fines expuestos en el mismo.

(sello)

(firmado: Maureen C. MCGEE)
Notario Público de New Jersey
Mi comisión vence el 23 de enero de 2010

Caso de Patente: 50353

CESIÓN

Por buena y onerosa consideración, del cual se acusa recibo suficiente, nosotros

David HOOK

Residente de
Gran Bretaña

Dianastrasse 12
4310 Rheinfelden
CH

Bernhard WIETFELD

Residente en
Alemania

Dichleweg 27
79588 Efringen-Kirchen
DE

Matthias LOTZ

Residente en
Alemania

Neubadstrasse 115
4054 Basel
CH

Por medio de la presente vendemos y transferimos a NOVARTIS AG, una compañía constituida bajo las leyes de la confederación Suiza, de Lichstrasse 35, 4056 Basilea, Suiza y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos título e interés para todos los países del mundo, excepto Austria, y Novartis Pharma GmbH, una compañía constituida bajo las Leyes de Austria de Bruner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria y sus sucesores, cesionarios y representantes legales todos nuestros derechos título e interés para Austria (Novartis AG y Novartis Pharma GmbH, llamados de ahora en adelante colectivamente los CESIONARIOS) en y para (1) todos nuestros inventos y descubrimientos descritos en la solicitud de patente titulada:

Maurice Urrego V.
MAURICE URREGO V.
TRADUCTOR Y PERITO OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL
RES. MAR. 1999

1999

PROCESOS NUEVOS

Presentada* en el RO/ EP el 11 de septiembre de 2007, y de acuerdo con la Solicitud de Patente Internacional PCT/EP2007/007913, (2) dicha solicitud de patente (3) (3) todas las fases nacionales de dicha solicitud de patente internacional, (4) todas las demás solicitudes de patentes en todas las regiones y países que reivindiquen prioridad de la solicitud de patente provisional presentada en la oficina de Marcas y Patentes Europeas el 13 de Septiembre de 2006 y de acuerdo con las solicitud número 06120576.1, (5) todas las continuaciones y divisiones de todas las solicitudes de patentes mencionadas (Incluyendo además continuaciones y divisiones como tal, sin límites de continuaciones de continuaciones y continuaciones de divisiones), ((2)-(5) llamados de ahora en adelante colectivamente "solicitudes de patentes"), (6) todas las patentes que sean concedidas de cualquiera de las solicitudes de patentes mencionadas, (7) todos los registros y confirmaciones y certificados de importación basados en una o mas de las patentes mencionadas y (8) todos los re-otorgamientos, renovaciones, y extensiones de dichas patentes, emisión de certificados de reexaminación para dichas patentes y certificados de protección adicional basados en dichas patentes incluyendo el derecho a presentar las solicitudes de patentes de dichos inventos y descubrimientos en nombre del CESIONARIO, sus diseños en cualquier o en todos nuestros nombres, en todas las regiones y países para todas las solicitudes de patentes mencionadas bajo el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, y todos los demás acuerdos internacionales similares que sean aplicables) así mismo para se conservada y disfrutada por dichos cesionarios, sus sucesores, cesionarios y representantes legales, proporcionar todos los términos para que todas las patentes puedan ser concedidas, para conservar y disfrutar plenamente y totalmente por nosotros, así mismo como lo harían si esta cesión no hubiera sido vendida y transferida.

*Nosotros por medio del presente autorizamos al CESIONARIO y sus representantes para incorporar en este instrumento el Número de la Solicitud y la fecha de presentación de dicha solicitud cuando esta sea notificada.

Y por medio de la presente nosotros convenimos y acordamos que en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO, ejecutaremos y entregaremos cualquier y todos los documentos necesarios o deseables para perfeccionar el título de los anteriores inventos o descubrimientos, solicitudes de patente, registros confirmaciones, certificados de importación, re-otorgamientos, renovaciones, extensiones certificados de reexaminación, certificados de protección adicional a nombre del CESIONARIO, sus cesionarios, sucesores, u otros representantes legales, incluyendo la ejecución y consecución de cualquier y todo documento adicional que evidencie esta cesión y venta según sea necesario o deseable para el registro del mismo ante la Oficina de Patentes u otra oficina de propiedad industrial, agencia o de cualquier región o país en cuestión, y que nosotros, en cualquier momento, al requerirse y a expensas del CESIONARIO, ejecutaremos cualquier solicitud de patente adicional, solicitudes para registros y/o confirmaciones de una o mas de las patentes mencionadas, solicitudes de certificados de importación basada en una o mas de las patentes mencionada, solicitudes de re-otorgamientos renovaciones y extensiones de una o mas de las patentes mencionadas y certificados de protección adicional basados en una o mas de las patentes mencionadas y realizaremos las declaraciones necesarias juramentadas y realizaremos todos los actos jurídicos necesarios para ello, sin

Manuel J. V.
MANUEL J. V.
OFFICIAL
INGLÉS

5
compensación adicional, pero a expensas del CESIONARIO, sus sucesores, cesionarios, u otros representantes legales.

Ejecutado el 26 de Junio de 2007.
David HOOK, (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 26 de Junio de 2007.
Bernhard WIETFELD, (firma ilegible) L.S.

Ejecutado el 27 de Junio de 2007.
Matthias LOTZ, (firma ilegible) L.S.

ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN

En referencia con la cesión realizada a NOVARTIS AG de una invención titulada "PROCESOS NUEVOS" firmada por David HOOK, Bernhard WIETFELD y Matthias LOTZ; certificamos que dicha cesión ha sido aceptada por NOVARTIS AG.

NOVARTIS AG

Por:	<u>(Firma ilegible)</u>	<u>(Firma ilegible)</u>
Nombre:	Reto Halbeisen	Biljana Colovic
Cargo:	Administrador Experto	Administrador Profesional
Fecha:	<u>07 de marzo de 2007.</u>	

TESTIFICACION

Yo, el suscrito notario público de Basilea, Suiza, certifico por medio del presente la autenticidad de las firmas del Señor David Hook, ciudadano Británico, residente en Rheinfelden, Suiza; el Sr. Bernhard Wietfeld, ciudadano Alemán, residente en Efringen-Kirchen, Alemania; y el Señor Matthias Lots, ciudadano Alemán, residente en Basel, Suiza.

Además, certifico que lo anterior son las firmas auténticas de firmas de la Sra. Biljana Colovic, ciudadana de Serbia, residente en Basilea, Suiza, y Sr. Reto Halbeisen, ciudadano de Wahlen/BL, Suiza, residente en Laufen/BL, Suiza, ambos actuando por **Novartis AG**, en Basilea, Suiza, como residentes, ambas con firmas conjunta poseedoras.

La autenticidad de la firma fue demostrada bajo comparación.

BASILEA, Suiza, 6 días del mes de Julio de 2007

(Firma) Ilegible M. Staehelin
Notario

Leg.Prot.Nr.1156/2007


MAURICE URREGO V.
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
INGLES - ESPAÑOL - ESPAÑOL - INGLES
RES. MINJUSTICIA 1790 - 1988

201

09.19 6

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:
MAUREEN C MCGEE
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:
MAUREEN C MCGEE, NOTARY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 17TH DAY OF FEBRUARY 2009
7. BY: R. David Rousseau, NEW JERSEY TREASURER
8. NO. A354505
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE





Certificate Number: 113690532

Verify this certificate online at

https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp

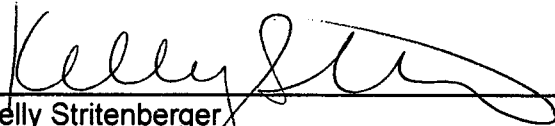
I hereby certify that the attached is a true copy of the original Assignment(s) from the inventor(s) to **NOVARTIS AG**, of a patent application entitled:

NEW PROCESSES

said Assignment(s) having been executed by;

David HOOK	June 26, 2007
Bernhard WIETFELD	June 26, 2007
Matthias LOTZ	June 27, 2007

Date: January 27, 2009


Kelly Stritenberger
Duly authorized signatory

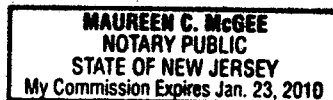
ACKNOWLEDGEMENT

State of New Jersey)
) s.s.:
County of Morris)

On this 27 day of January, 2009, personally appeared before me Kelly Stritenberger to me known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.


Notary Public

(Seal)



ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and adequacy of which is hereby acknowledged, we

David HOOK	citizen of Great Britain	Dianastrasse 12 4310 Rheinfelden CH
Bernhard WIETFELD	citizen of Germany	Dichleweg 27 79588 Efringen-Kirchen DE
Matthias LOTZ	citizen of <i>GERMANY</i>	Neubadstrasse 115 4054 Basel CH

do hereby sell, assign and transfer to **Novartis AG**, a company organized under the laws of the Swiss Confederation, of Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland, and its successors, assigns and legal representatives, all our right, title and interest for all countries of the world except Austria and to **Novartis Pharma GmbH**, a company organized under the laws of Austria, of Brunner Strasse 59, 1230 Vienna, Austria, and its successors, assigns and legal representatives, all our right, title and interest for Austria (Novartis AG and Novartis Pharma GmbH hereinafter referred to collectively as the "**ASSIGNEES**") in and to (1) all of our inventions and discoveries described in the patent application(s) entitled

NEW PROCESSES

filed* in the RO/ ~~EP~~ on 11 September 2007, and accorded International Patent Application Number PCT/~~EP07007913~~ (2) said patent application(s), (3) (3) all national stages of said international patent application, (4) all other patent applications in all countries and regions claiming the priority of the EP, patent application filed on September 13, 2006 and accorded Application Number 06120576.1, (5) all continuations and divisions of all of said patent applications (including further continuations and divisions such as, but not limited to, continuations of continuations and continuations of divisions), ((2)-(5) hereinafter referred to collectively as "patent applications"), (6) all patents that are granted on any of said patent applications, (7) all registrations and confirmations of, and importation certificates based on, one or more of said patents and (8) all reissues, renewals and extensions of said patents, reexamination certificates issued for said patents, and supplementary protection certificates based on said patents (including the right to file patent applications on said inventions and discoveries in the names of **ASSIGNEES**, their designees or in any or all of our names, at their election and in accordance with applicable law in all countries and regions and all rights of priority in all countries and regions for all of said patent applications under the International Convention for the Protection of Industrial Property, and all other applicable similar international agreements), the same to be held and enjoyed by said **ASSIGNEES**, their successors, assigns and legal representatives, to the full ends of the terms for which all patents therefor may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by us if this sale, assignment and transfer had not been made.

We hereby authorize **ASSIGNEES** and their representatives to insert in this instrument the Application Number and the filing date of said patent application when notified thereof.

And we hereby covenant and agree that we will, at any time, upon the request and at the expense of **ASSIGNEES**, execute and deliver all documents that may be necessary or desirable to perfect the title to the foregoing inventions and discoveries, patent applications, patents, registrations, confirmations, importation certificates, reissues, renewals, extensions, reexamination certificates and supplementary protection certificates in **ASSIGNEES**, their successors, assigns or other legal representatives, including the execution and procurement of all further documents evidencing this sale, assignment and transfer as may be necessary or desirable for recording the same in the patent office or other intellectual property office, agency or the like of any country or region, that we will, at any time, upon the request and at the expense of **ASSIGNEES**, execute all additional patent applications, applications for registration and/or confirmation of one or more of said patents, applications for certificates of importation based on one or more of said patents, applications for reissues, renewals and extensions of one or more of said patents and supplemental protection certificates based upon one or more of said patents, and that we will make all rightful oaths and declarations and do all lawful acts requisite for procuring the same or for aiding therein, without further compensation, but at the expense of **ASSIGNEES**, the successors, assigns or other legal representatives.

Executed this 26 day of JUNE, 2007.

David HOOK L.S.

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)

) s.s.:

County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me _____ to me known, and known by me to be the same person described in and who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her) own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

205

10

Case 50353

3

Executed this 26 day of June, 2007.

Bernhard Wietheld L.S.
Bernhard WIETFELD

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)

) s.s.:

County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me
to me known, and known by me to be the same person described in and
who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

Executed this 27 day of June, 2007.

Matthias Lotz L.S.
Matthias LOTZ

ACKNOWLEDGEMENT

State of _____)

) s.s.:

County of _____)

On this _____ day of _____, 20____, personally appeared before me
to me known, and known by me to be the same person described in and
who executed the foregoing instrument, and acknowledged that he (she) executed the same, of his (her)
own free will for the purpose set forth.

(Seal)

Notary Public

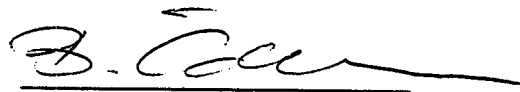
206

ACCEPTANCE OF ASSIGNMENT

With reference to the Assignment to **NOVARTIS AG** of an invention entitled "**NEW PROCESSES**" signed by **David HOOK, Bernhard WIETFELD and Matthias LOTZ**; this will certify that **NOVARTIS AG** accepts such Assignment.

NOVARTIS AG

By:



Name:

~~Ella Rutschmann~~ Reto Halbisen

Biljana Colovic

Function:

Administrative Professional PS
Expert

Head of Foreign Filing

Date:

03.07.2007

207

12

Attestation

I, the undersigned notary public of Basel, Switzerland, certify herewith the authenticity of the signatures of **Mr. David Hook**, British citizen, residing in Rheinfelden, Switzerland; of **Mr. Bernhard Wietfeld**, German citizen, residing in Efringen-Kirchen, Germany; and of **Mr. Matthias Lotz**, German citizen, residing in Basel, Switzerland.

I further certify that the above signatures are the genuine signatures of **Ms. Biljana Colovic**, citizen of Serbia, residing in Basel, Switzerland, and of **Mr. Reto Halbeisen**, citizen of Wahlen/BL, Switzerland, residing in Laufen/BL, Switzerland, both acting for **Novartis AG**, in Basel, Switzerland, both as proxy holders, both with joint signature.

The authenticity of the signatures was established by comparison.

BASEL, Switzerland, this 6th (sixth) day of July 2007 (twothousandandseven)

M. Staehelin, Not

Dr. M. Staehelin
Notar

Leg.Prot.Nr. 1156/2007

228



2020
Bogotá D.C.,

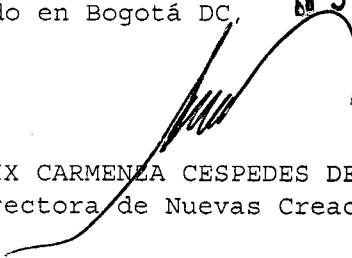
Doctor(a)
OLARTE GARCIA CARLOS REYNALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
NOVARTIS AG

REFERENCIA	Radicación No.	9 35919
	Solicitud internacional	PCT/EP2007/007913
	Fecha inicio fase nacional	13/04/2009
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	416
	Oficio No.	10535
	Folios	1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cúmplase
Dado en Bogotá DC,

9 MAYO 2010


ALIX CARMENLA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

jfernand